www.ccpit-patent.com.cn
2018年4月

专注

守护智慧 创造价值
ENRICHING YOUR IDEAS



P/01
进入美国市场，中国企业做好应对潜在商业秘密风险的准备了吗？
沙里淘金、精雕细琢、加大投入，“三板斧”打造高质量专利
美国301调查关键点解读
知专利风险未雨绸缪，防企业受损财誉两失

P/10
“战地吉普”熄火，恶意抢注商标可以休矣

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

目录 CONTENTS

一家之说 01

进入美国市场，中国企业做好应对潜在商业秘密风险的准备了吗？

沙里淘金、精雕细琢、加大投入，“三板斧”打造高质量专利

美国 301 调查关键点解读

知专利风险未雨绸缪，防企业受损财誉两失

卓识多智 10

“战地吉普”熄火，恶意抢注商标可以休矣

专看天下 13

EPO 的官费调整自 2018 年 4 月 1 日起生效 / 英国加入工业品外观设计海牙协定 / 首批中国有效专利在柬埔寨登记生效 / 中国国家知识产权局与欧亚专利局 PPH 试点于 2018 年 4 月 1 日启动

金砖五国签署知识产权合作联合声明：明确知识产权合作七大领域 / 8 月 1 日起停征专利登记等收费 延长专利年费减缴期限 / 专利信息平台新功能：审查员使用的检索功能将扩大使用范围 / 国家知识产权局重组 / 世界知识产权组织——中国成为第二大国际专利申请国

知赢未来 15

科伦药业国家认定企业技术中心 2017-2018 年度评价获评优秀

中国电信首创“基于应用感知实现 4G 与 5G 互操作”获 3GPP 立项

关注我们 16

贸促会专利商标事务所荣获
北京市“2017 年度 5A 级专利代理机构”称号

“自贸区知识产权大讲堂”在横琴举办

贸促会专商所荣获 MIP2018 年度中国商标事务最佳事务所奖项

栏目导读

《一家之说》：聚焦热点知识产权问题，汇聚贸促会专商所各路专家观点。本期话题：我国企业开拓美国市场过程中，除了防范专利侵权风险，如何应对潜在商业秘密风险？高价值专利仿佛都是“别人家的孩子”，怎样才是打造高质量专利的正确姿势？美方对中方发起调查并进行贸易制裁所依据的“301 条款”究竟是怎么回事？企业如何化解在研发、生产、销售等经营活动中遇到的专利风险？

《卓识多智》：贸促会专商所作为专注于知识产权法律服务六十年的专业机构，培养了大批业务实力为业界公认的代理人。本栏目将结合承办的精品案例，陆续介绍案件背后优秀专利、商标及诉讼代理人团队的故事。

《专看天下》：摘编海内外知识产权法律法规政策调整、变化信息，推送海内外知识产权行业最新动态。

《知赢未来》：知识产权是企业的核心竞争力。如何有效提高创造、管理、保护和运用知识产权的能力？《知赢未来》栏目与您分享来自不同领域龙头企业知识产权工作取得的最新成就。

《关注我们》：为方便各界朋友全方位了解贸促会专商所，拉近彼此距离，陆续介绍我事务所近期获得的荣誉、主办/参与的重要会议和活动等最新情况。

进入美国市场，中国企业做好应对潜在商业秘密风险的准备了吗？

文／汪宇伟

北京时间 2018 年 3 月 19 日，美国国际贸易委员会（International Trade Commission，“ITC”）决定终止原告美国钢铁公司（“美钢”）基于中国钢铁企业违反美国反垄断法而提起的 337 反垄断调查。美钢提出的中国钢铁企业不公平贸易行为主要包括三项，其中有一项涉及商业秘密的诉点主张中国钢铁企业通过黑客行为获取美钢生产高强钢的商业秘密。关于商业秘密诉点的争议，经过宝钢及律师们的共同努力，终于促使美钢放弃，主动提出动议要求撤销其商业秘密诉点，因此在更早的 2017 年 3 月，中国钢铁企业已经获得关于商业秘密诉点的胜诉。数据显示，2017 年，美国对中国发起多达 22 起“337 调查”，为中国加入 WTO 后历年之最。此外，美国依据国内相应条款，还分别针对中国发起“301 调查”“232 调查”。在此形势下，中国钢铁企业赢得美国发起的“337 调查”一案，具有重大意义。

美国商业秘密保护新战略起始于《侵权法重述》《商业秘密统一示范法》、综合贸易法“337”条款以及《经济间谍法》，形成于 2013 年白宫发布的“减少美国商业机密盗窃战略”报告。“337”条款明确了对专利、商标、著作权的保护，而对商业秘密的保护则是“337”条款的延伸。2008 年金融危机，美国贸易保护主义抬头，影响至今。商业秘密作为美国经济发展、产业竞争、贸易竞争、国家安全和就业保障的有力工具得到突出保护并形成一项专门的知识产权保护战略，有其基本逻辑。



“中国企业必须掌握美国商业秘密法案知识，提高商业秘密保护意识，增强商业秘密保护能力，应对商业秘密恶意诉讼”

美国商业秘密保护新战略不仅反映美国政府和国会的政策倾向，而且反映了美国企业，特别是知名科技企业的利益诉求。根据该报告的解释，商业秘密保护新战略旨在协调和改进美国政府保护创新的工作，阻止外国竞争者或外国政府以包括网络在内的任何方式窃取商业机密。其基本原因是美国有关方面认为，近几年来愈演愈烈的商业窃密和泄露行为直接损害了美国企业的竞争优势，包括国内产业的国内竞争和境外竞争。

2016 年 5 月 11 日，奥巴马总统正式签署了《2016 年保护商业秘密法案》（Defend Trade Secrets Act of 2016, DTSA）。美国联邦《保护商业秘密法案》的实施，一方面有利于美国商业秘密立法体系的完善，有利于保护美国公司的商业秘密，另一方面将直接影响到产品出口美国的中国外贸企业、以及在美投资经营的中国企业的商业秘密保护，中国企业必须掌握美国商业秘密法案知识，提高商业秘密保护意识，增强商业秘密保护能力，应对商业秘密恶意诉讼。当前，商业秘密已经成为企业获得竞争优势的重要工具之一。美国 DTSA 的顺利通过，对于世界范围内商业秘密保护的法律制定会产生一定的示范效应。值得注意的是，随着 DTSA 的通过并实施，产品出口到美国的中国企业将需要更为谨慎。

大体来说，美国的商业秘密法受着两种理论原则的支配，即财产权（property）理论和义务或责任（duty）理论。美国的一部较有影响力的教科书中描述：“法院以两个截然不同的原则作为商业秘密法的理论基础：(1) 秘密商业信息中存在的财产权；以及 (2) 尊重信息之秘密性的义务。在适用财产权原则时，法庭要考察特定的信息是否具有足够的秘密性和价值性，可以将其视为私有财产。在适用义务


壹图网供图

原则时，法庭主要是强调被诉的窃取者获得有关信息时的具体情形：如果信息是通过保密关系或不正当手段获得的，即使信息的秘密性尚不十分明确，也会强调不得披露或使用的义务。”财产权理论，反映了商业秘密中的积极利益，反映了商业秘密促进技术发明和技术革新，从而促进产业竞争和最终有利于消费者的作用。义务理论，则反映了工商业活动中尊重他人秘密信息、信守合同和公平竞争的道德准则，与侵权法、合同法和反不正当竞争法的要求密切相关，依据义务理论，商业秘密法似乎成了一系列商业道德规范和善意经营规范的总和，其最终目的是为商业竞争创造一个健康而有序的环境。从时间尺度上来说，美国商业秘密法大体表现出从义务原则向财产权原则的过渡，由侵权法理论向财产权理论过渡的发展脉络。从商业秘密法基本理论的发展来看，从义务原则向财产权原则过渡，侧重财产权原则而非义务原则已经成为商业秘密保护的趋势。这不仅反映在美国商业秘密法基本理论的变迁中，也反映在世界贸易组织“与贸易有关的知识产权协议”对商业秘密之价值性和秘密性的强调上。

中国企业在打算进入美国市场时，一般会对可能的专利侵权风险进行预警分析。然而，考虑到美国商业秘密法实践中的灵活性，也需要对潜在的商业秘密侵权风险进行预警，特别是当中国企业存在接触美国企业商业秘密的可能性（例如，与美国企业签订了保密协议）的情况下。

侵犯商业秘密被告常用的抗辩方法主要有两条思路。一条思路是以原告的信息并不构成商业秘密为由进行抗辩，这个抗辩方法能够彻底否定原告的诉讼请求，具体的策略有：证明涉案信息是公众所知悉的信息；证明涉案信息不具有实用性、不能为权利人带来经济利益；或证明原告未对涉案信息采取适当的保密措施。另一条思路是被告可以侵权行为不存在为由进行抗辩，具体的策略有：证明被告使用的信息与原告的信息不相同也不相似；证明被告没有接触到原告信息的条件与可能性；或证明被告通过合法途径取得相应的信息，例如：(1) 从其他第三方善意取得，(2) 通过反向工程取得，或 (3) 通过自行开发研制获得。对于中国企业来说，相对安全的办法是确保自己产品和技术区别于其它厂商，但是这一点相对难以实现，因此对于自己产品和技术与其他厂商相同之处，应当做好现有技术公开证据的检索。此外，中国企业应当做好规范留存研发证据的好习惯，例如可以从以下几个方面做好自主研发证据的准备：企业具有独立研发、生产的能力，包括员工资质、员工具备的相应的操作技能等；企业进行独立研发过程每一个进程中的有用数据，并且已经由此形成的企业独立研发涉案信息的文件、财务记录和电子文档等；为研发涉案信息，企业已经花费了大量的人力、物力、财力。

最近几年来，随着我国创新驱动发展战略大力实施，创新型国家建设成果丰硕，高铁、天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等重大科技成果相继问世，充分彰显中国企业创新能力的提升。从另一个角度来看，中国企业应当向国外同行学习，重视通过多种途径保护自己的知识产权丰厚成果，例如专利、商标、著作权、商业秘密等。当被诉侵犯其他企业的知识产权例如商业秘密时，如果对方也存在侵犯我方知识产权的情况，这些因素将是促使对方同意通过谈判以有利条件解决纠纷的重要砝码。■

沙里淘金、精雕细琢、加大投入，“三板斧”打造高质量专利

文／林远成

随着各种专利纠纷日益增多，越来越多的授权专利需要面对专利无效或专利诉讼的挑战。令人遗憾的是，因专利文件自身缺陷导致专利权人无法行使权利、乃至丧失权利的情况，屡见不鲜。众所周知，只有经得起专利无效或专利诉讼考验的专利才能称得上高质量专利，才能真正为创新成果提供强有力保护。怎样才是打造经得起烈火考验的高质量专利的正确姿势？高质量专利打造为什么一定需要经历沙里淘金、精雕细琢？

沙里淘金，开展专利挖掘

新颖性、创造性和实用性审查是发明专利实质审查的最重要方面。一件高质量专利的根本基础在于所请求保护的发明相对于现有技术具有牢靠的新颖性和创造性。

沙里淘金，就是指在撰写专利申请之前充分做好创新成果的专利挖掘：

(1) 对现有技术进行充分的检索，全面了解现有技术；

(2) 将取得的创新成果与现有技术进行对比，寻找、挖掘二者的区别点；以及，

(3) 确认区别点是否是显而易见的，是否带来了意料不到的技术效果。

专利挖掘是打造高质量专利的基础工作。在现实情况中，因专利挖掘不到位而导致发明专利申请不能授权或者授权的专利被无效的情况，屡见不鲜。

例如，在北京双鹤药业股份有限公司与湖北威尔曼制药有限公司等发明专利权无效行政纠纷申请再审案中，虽然专利权人提出发明人已进行大量研究试验，证实涉案专利的复方制剂在安全性、有效性、稳定性上取得显著技术效果。然而，最高人民法院并没有采纳这一争辩理由。相反，最高院认为，专利权人所提及的相关技术内容并未记载于涉案专利说明书中，不能体现出涉案专利在安全性、有效性、稳定性等方面对现有技术作出了创新性的改进与贡献，不能作为认定创造性的依据。最终，最高院维持了专利复审委员会作出的审查决定，涉案专利被宣告无效。就本案而言，如果涉案专利在撰写申请文本的过程中，对现有技术进行了充分的检索，对科研成果进行了充分挖掘，明确记载涉案专利的复方制剂与现有技术中的联合用药之间的区别，提供实验数据证实该复方制剂在安全性、有效性、稳定性上的显著技术效果，那么，最终的结果将很可能截然不同。

类似的情况还可见于，武田药品工业株式会社与专利复审委员会、四川海思科制药有限公司、重庆医药工业研究院有限责任公司发明专利权行政纠纷申请再审案。在该案中，专利权人辩称，涉案专利的组合用药实现了意料不到的技术效果，并提供了补充实验数据予以支持。然而，最高院也没有采纳这一争辩意见，其中的一个重要理由是，补充实验数据所证实的技术效果并未记载于原始申请文件中。最终，涉案专利被宣告无效。同样，如果涉案专利在撰写申请文本的过程中，在对现有技术充分检

索基础上对创新成果进行充分挖掘，从而在申请文件中着重突出涉案专利的组合用药所实现的意料不到的技术效果，最终结果也很可能截然不同。

精雕细琢，打磨高质量专利申请文件

权利要求书和说明书是行使专利权的根本基础。因此，专利申请文件（特别是权利要求书和说明书）的撰写质量直接关系着专利权的范围大小和权利稳定，关系着专利的价值高低。在现实情况中，因专利申请文件撰写缺陷而导致专利权无法行使的情况，也有不少前车之鉴。

例如，在柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案中，涉案专利的权利要求 1 涉及了技术特征“导磁率高”。然而，基于说明书的记载以及现有技术公知常识，本领域技术人员难以确定技术特征“导磁率高”的具体范围或者含义，导致不能准确确定权利要求 1 的保护范围。最终，最高人民法院认定，涉案专利的保护范围不清楚，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权，驳回了柏万清的再审申请。该案因“导磁率高”一词意义不明，直接导致专利权人无法行使权利，在社会上产生了重大影响，并于 2015 年被最高院列为指导案例第 55 号。就本案而言，如果涉案专利在说明书中对“导磁率高”一词进行解释和说明，或者在权利要求书中对“导磁率”进行进一步限定，那么，结果将完全不同。

又如，在东莞市倍嘉电池科技有限公司诉北京物美生活超市有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案中，专利权人主张通过等同原则确认被诉侵权技术方案构成侵权。然而，法院没有支持这一主张，其原因在于：被诉侵权技术方案仅记载于涉案专利的说明书中，而没有记载在权利要求书中，从而被视为捐献给了公众。就本案而言，如果撰写涉案专利的权利要求书时，注意涵盖记载于说明书中的所有技术方案，那么，结果将完全不同。



不难看出，在充分检索基础上开展专利挖掘，精心雕琢专利申请文件是打造高价值专利的重要保障。相应地，为了对创新成果进行强有力的知识产权保护，建议企业聘请有丰富检索经验和撰写经验的从业人员，投入足够的时间和精力，以期获得稳定的、可行使的专利权，打造高质量专利。

加大投入，培育高质量专利

对国内企业而言，知识产权部门常被误认为是成本部门而不是效益部门。就目前现状来说，企业知识产权部门在大多数情况下只花钱，而不挣钱。因此，虽然大量国内企业都意识到对创新成果进行知识产权保护的重要性，在技术上有所突破需要申请专利保护时，无论是专利申请数量上还是专利申请质量上，仍鲜有企业愿意投入足够资金。

以巨额专利诉讼频发的医药生物领域的情况为例，根据 Incopat 数据库初步统计，仅 2015 年诺华、罗氏、默沙东、赛诺菲和强生等医药巨头分别提交了 2808 件、4066 件、3072 件、2605 件和 3387 件专利申请。而相比之下，国内药企每年的专利申请数量通常在几十件的水平。以近几年的研发热点 PD-1/PD-L1 拮抗剂为例，百时美施贵宝（BMS）公司从 2002 年至今，在全球范围内提交 / 拥有超过 1000 件、保护范围（权利要求）中涉及 PD-1/PD-L1 的专利申请。与此同时，BMS 公司在长达十几年的时间维度上，投入了数千万美元来寻求对 PD-1/PD-L1 相关科研成果的知识产权保护。相比之下，国内尚无一家药企能够以如此大的手笔来保护其科研成果。

另一方面，据北京市专利代理人协会 2017 年 6 月发布的《专利代理服务行业收费成本核算研究》显示，2017 年北京市专利代理行业中，机械类、电学类、化学类发明申请的服务成本分别为 12600 元，13440 元和 14280 元。然而，实际的收费情况呢？不要说中西部的城市，即便是在北京、广东、江苏等知识产权强省，发明专利申请的代理服务费低于 8000 元的代理机构比比皆是，低于 5000 元的代理机构也并不少见。显然，如此低的代理服务费难以保障专利代理人花费足够时间来撰写高质量的、能够对创新成果进行强有力保护的专利申请。也正因为这种低价代理服务、低质专利申请的存在，才导致“技术上存在突破，专利却弱不禁风”的遗憾一再发生。相比之下，在美国、欧洲、日本等国家和地区，专利申请的代理服务费通常是以小时计算，这很大程度上保障了代理人撰写高质量申请的积极性和动力，促使代理人投入足够的时间和精力来对专利申请文本进行精雕细琢，避免“弱不禁风”专利的产生。

因此，企业对知识产权保护的重视不应仅仅停留在意识上，更要落实到行动上，投入足够的人力和资金。更重要的是，企业在筛选代理机构时不能盲目追求“价低者得”，而应当对知识产权保护所需要花费的时间和成本有清醒的认识，不吝于投入，才能对创新成果进行强有力的知识产权保护。■

美国 301 调查关键点解读

文／李渤 董晓萌

中美贸易战表面上是贸易之争，实质上是以知识产权为核心的高科技实力之争。由此，我们应该更加坚定走产业升级、创新驱动之路，以知识产权立国、创新立国为根本。

华盛顿时间 2018 年 3 月 8 日，依据“232 调查”结果，美国总统特朗普签发了两项总统令，对美国进口的钢铁产品加征 25% 关税，对铝产品加征 10% 关税，其中涉及我国的商品金额约 20 亿美元。

此后，美国于 3 月 22 日又出一记更劲爆的重拳，特朗普签署总统备忘录，依据“301 调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。301 调查涉及征税的中国商品规模可达 600 亿美元。

相较于“232 调查”，“301 调查”的影响力更为深远。本文就“301 调查”的几个关键点进行解读。

“301 条款”介绍

1.“232 条款”与“301 条款”之比较

特朗普政府先前决定在全球范围大幅增加钢铝关税依据的是 232 条款，此次针对中国的贸易制裁措施依据的是 301 条款。从以下“232 条款”与“301 条款”的几点比较，可以看出基于“301 条款”的“301 调查”具有更大影响：

(1) 调查目的：232 调查目的在于进口贸易是否会威胁损害美国的国家安全；301 调查目的在于纠正或应对美国贸易伙伴的某些做法。后者的目的决定其调查理由和范围要明显大于前者。

(2) 实施调查的主体不同：232 调查由商务部主导，301 调查由贸易代表办公室负责。

(3) 涉及的被调查行业不同：232 调查主要针对可能威胁美国安全的特定行业，如此次 232 调查涉及钢铝行业；301 调查不针对特定行业，而主要针对特定国家的有损美国利益的不公平法规政策等，其调查和可能制裁的行业要广得多，如此次 301 调查拟定制裁清单中涉及落入“中国制造 2025”规划的很多行业。

2.“301 条款”包含的两种不同情形

“301 条款”来自美国《1974 年贸易法》，其中 (a)、(b) 小节规定了美国贸易代表发起调查起因的两种不同情形，具体为：

(1) 301 (a) 违反贸易协议下的美国国际法权利，或违反或不符合贸易协定下美国利益的政策或惯例行为；

301 (a) 属于强制性条款，即在被调查国与美国

之间存在贸易协定或共同加入某国际贸易协定的情况下，若美国贸易代表裁定该国违反相关贸易协定，有损美国在该贸易协定下的权利，则其必须依据第 301 节 (a) 采取报复性措施。这看起来有点像违约行为。

(2) 301 (b) 限制美国商业的不合理或歧视性法规、政策或做法。

301 (b) 是任意性条款，在不存在贸易协定的情况下，若美国贸易代表裁定他国的不合理或歧视性的法规、政策或做法对美国商业造成负担或限制，可自由裁量是否采取报复性措施。这看起来也许像侵权行为。

本次美国基于 301 (b) 对中国发起调查并进行贸易制裁，其重要原因是美国对 WTO 禁止单方面采取行动的规定有所忌惮。美国和中国都是 WTO 成员国，若美国认为中国违背 WTO 规则，有损美国权利，理应在 WTO 框架下寻求解决，而不应发起 301 调查这样的单边行动。但基于 301 (b) 条款，美国基于非贸易协定下遭受的“损害”，即有可能在法理上绕开 WTO 规则的限制。另外，301 条款还规定：“调查开始后，除非特别延期，否则美国将就有关调查问题向外国请求磋商”，这也是美国与中国应就相关问题进行磋商的法律依据。

301 调查对中国的五项指控

此次 301 调查对中国的指控集中（包括但不限于）在以下五个方面：

1. 不公平的技术转让制度

(a) 外国公司所有权限制：301 调查报告列举，《外商投资产业指导目录》规定，在合资企业中，中国企业有控制权。报告指出：利用投资限制实施技术转让的行业有汽车制造和新能源汽车、航空航天（例如：汽车行业是中国最早向外资开放的，其目标就是利用外国公司的技术转让实现中国汽车行业国有企业的现代化。为此，中国要求外国汽车制造商组建合资公司，且所有权不超过 50%，这种通过合资公司提高自主创新能力的模式被中国政府称为“长安模式”，为引进、消化、吸收再创新的典范）。

(b) 行政审批和许可程序：报告指出，中国利用行政审查和许可程序强制技术转让或许可，并且在审批过程中强制披露敏感信息，给美国企业造成了不合理负担。

(c) 限制美国商业发展的行为和政策：报告指出，中国的技术转让政策实际上剥夺了美国企业知识产权和技术的全部价值，并阻止它们在中国市场上的公平竞争。

2. 歧视性许可限制

(a)《中国技术进出口管理条例》：报告指出，该条例强制实行有利于中国进口技术被许可人的赔偿和特殊待遇，条例要求对被许可人（例如中国企业）有权对进口技术进行改进，并且改进技术的权利将归属于进行改进的一方（即，该中国企业），许可技术造成的侵权风险完全由许可人（例如，美国企业）承担，双方合作期满后中国企业可继续使用被许可技术等，属于歧视性条款。

(b) 与《合同法》相比，非国民待遇：例如中国《合同法》在上述许可技术的风险分担、改进技术的所有权等方面确定了双方协商原则，这适用于中国企业间的技术合同，但《中国技术进出口管理条例》的上述强制性规定剥夺了美国企业在合作过程中的协商权利，使其遭受了非国民待遇。

3. 对外投资不合理

报告称，近年来，中国的对外直接投资的增加越来越体现为对技术投资的专注，特别是在美国和欧洲地区。报告认为，中国政府提供充足的资金对美国公司和资产实施了广泛的系统性投资和收购，获得了先进的技术。美国贸易代表办公室认为这些行为、政策和惯例是不合理的，给美国商业带来了负担。据此，报告认为中国的有关法律、政策和做法对美国产业竞争力造成了威胁，尤其是在中国产业政策中被视为重要的产业部门。中国的有关法律、政策和做法破坏了美国企业维持创新的能力。中国的有关法律、政策和做法扭曲了在知识产权密集型行业在关键市场的投资定价。美国没有广泛的产业政策，也没有政府引导和支持的外商投资企业，因此美国科技企业在与中国企业的竞争中处于明显的劣势地位。

4. 非法入侵美国商业电脑网络盗取知识产权及敏感商业信息：报告称，中国网络盗窃在很多方面伤害了美国利益。

5. 其他不合理或歧视行为

(1)《网络安全法》方面：正如美国商会所说，如果一家外国公司被迫在中国本地化有价值的数据或信息，将承担数据和信息可能会被盗用或滥用的风险。考虑到中国的环境，这些公司试图保护数据和信息的行为面临着法律及其他不确定性因素的影响。利益相关方也对中国信息安全产品加密法规和中国强制认证（CCC）的测试制度表示担忧。

(2) 知识产权保护不足：知识产权保护力度不足一直是美国公司在中国开展业务多年的首要考虑因素，利益相关方认为，中国存在诸多知识产权保护问题：包括商业秘密盗窃和恶意注册商标等。专利方面，利益相关方声称中国国有企业负有实质性侵权责任。利益相关方对中国普遍存在假冒伪劣产品并在互联网上分销假冒产品表示进一步关注，也对中国可用的知识产权执法机制不足表示担忧。报告认为，中国的知识产权法律框架有所改善，但中国政府存在民事执法、刑事和行政执法不力和不一致的问题。执法问题因政府协调不利而加剧，中国官员政治意愿以及解决知识产权问题的资源和能力也存在不足。

301 调查启示

目前，针对美国的 301 调查，中国政府的整体应对方案，值得各方紧密关注。此次 301 调查由于涉及面之广、影响力之大，应引起各方的高度重视。301 调查给我们诸多启示，如以下：

1. 中国法治建设任重道远，需要进一步完善和发展

中国法治建设已经取得了举世瞩目的成就，法律体系虽然已经形成，但仍需要进一步完善和发展。如 301 报告中被美方抓住把柄的《中国技术进出口管理条例》，存在与 TRIPS 以及国内《合同法》不相一致之处。我们不妨将此次 301 调查可作为契机，进一步增强我国立法、执法水平和能力，使我国的法治建设进一步与国际接轨，真正实现现代化法治国家的目标。

2. 持续推进改革发展、继续自主创新之路

中美贸易战表面上是贸易之争，实质上是以知识产权为核心的高科技实力之争。由此，我们应该更加坚定走产业升级、创新驱动之路，以知识产权立国、创新立国为根本。宋代理学家朱熹云，“书不记，熟读可记；义不精，细思可精；惟有志不立，直是无著力处。”这场贸易大战再一次提醒我们，我们唯有坚定志向、持续推进改革发展、继续自主创新之路，才能从容应对各种风云突变的国际局势，自信屹立于世界东方。■


壹图网供图

知专利风险未雨绸缪，防企业受损财誉两失

文／李英

专利风险一般是企业在研发、生产经营、使用过程中由于创新成果未被充分发掘、专利被无效、被非法占有、流失、遭受侵权纠纷等的风险，也就是企业经营过程中可能碰到的与专利相关的各种“隐患”。企业的专利风险无处不在，无论在研发阶段还是在生产销售阶段，都有可能面临专利风险。请看以下模拟案例：

模拟案例 1：A 公司受 B 公司委托按照 B 公司提供的产品图纸生产某产品，C 是涉及该产品的专利权人（实用新型专利），曾在业务推广中向 B 公司提供过该图纸。C 发现 A 公司的生产销售行为后，向 A 提起侵权之诉（该例衍生自最高院民事判决书 2013 民提字第 223 号）。由于 B 公司提供图纸不构成专利权人 C 的默示许可，A 公司侵权。原则上，A 公司应对自己进行生产的产品的专利情况、许可情况等进行预先调查才能防范专利侵权风险。在没有做预先调查的情况下对委托产品进行生产说明没有企业专利风险的意识，是生产型企业的大忌。

模拟案例 2：A 公司享有专利 a 的专利权。该专利要求保护一种包括步骤 a+b+c+d 的使用方法，A 公司分别制造了对应步骤 a-d 的设备 a-d。B 公司是手机生产商，在该手机中装有购自 C 公司的芯片（该芯片可执行步骤 a），B 公司同时从 A 公司购买了设备 b-d 来测定自己生产的手机是否可以进行步骤 b-d（该例衍生自 2015 京知民初字第 1194 号）？答案是：不可以。虽然制造方法存在专利权用尽，但使用方法不存在专利权用尽。B 公司的行为表面上貌似规避了侵犯专利权，虽然设备 a 购自 C 公司，但是所有使用步骤都是由 B 公司完成的。一旦实施上述方案，则 B 公司无法规避使用方法的专利侵权。

模拟案例 3：某国公司 A 委托本国事务所 B 撰写 PCT 专利申请 A，该专利申请涉及医药上可接受的盐，在说明书中记载了该药物的制备例，但是没有给出任何定性或者定量数据证明是所述要求具有所述生物活性剂及医药用途。该专利申请后进入中国、欧洲、美国等国家，该专利申请在某国授权后，在中国以公开不充分而被驳回。事实上，该药物在糖尿病等的治疗上具有很好的前景（该例衍生自最高院行政裁决书（2015）知行字第 352 号）。问题出在哪里？原来，A 公司和 B 事务所都没有做好专利风险管理，对于有全球市场的重要发明，应该先了解各国的审查实践要求，满足本国的授权条件，不等于满足各国的授权条件，对于专利代理事务所的选用、承办代理人的选用都直接会影响到专利挖掘和保护的可靠性。

> **要想防范企业专利风险，先要了解企业自身在哪些方面可能涉及专利，然后有的放矢进行风险预警。**

细分专利风险来源，可以从源头上有效排查专利隐患。一般而言，企业专利风险可分为内忧型专利风险和外患型专利风险。

内忧型专利风险及其防范

来自企业自身的专利风险是内忧型专利风险，主要涉及研发活动期风险、生产活动期风险和贸易活动期风险。专利权是一种财产权，内忧型专利风险主要就是自身财产权受损风险或者侵犯他人专利权造成的风险。具体而言，内忧型风险既包括企业自身在专利挖掘、布局、保护、维护中存在的让自身的专利权益受损的风险，也包括自己企业研发、生产、贸易活动中侵犯他人专利权的风险。

上文模拟案例 2 中这种貌似规避实则落入侵权之境的风险，企业可以借助于聘请或者咨询专利顾问等防范。一般说来专业的人做专业的事情，对于专利顾问而言，自身储备了大量的判例，基于对法律的理解可以提供专业的防范建议。

模拟案例 3 中企业在专利挖掘的时候只考虑到了本国的审查情况，没有考虑到其他国家的审查实践，只有选用有国际代理经验丰富的代理所和对各国审查实践清楚的代理人才能避免这种风险。例 3 这种情况还属于一个申请的孤立事件。可以通过调研的方式来进行规避。

还有一类内忧型专利风险已经不单单涉及一个申请的损失，而可能涉及一系列申请的损失。一个有代表性的例子是 A 公司是成立 20 年的产品产学研一体化技术创新型企业，随着这家技术创新型企业的做大做强，公司申请专利 1000 余件，这 1000 余件专利申请包括以公司为申请人的专利申请，也包括公司创始人为申请人的申请。该创始人在公司成立第 12 年离开 A 公司，成立 B 公司，带走了其为专利权人的申请专利 100 余件。此后 A 公司先后几次创始人的人员动荡导致公司的包括专利在内的资产缩水，甚至影响到了上市进程。由于 A 公司从成立到壮大并没有对专利资产进行过明确的权属规定，公司资产严重受损。技术创新型企业最该未雨绸缪早做防范的就是这种专利流失风险。透过现象看本质，这是典型的职务发明和个人发明归属纠纷导致专利风险这类风险，可以通过合同约定进行预防。

外患型专利风险及其防范

来自企业外部的专利风险包括合作伙伴、竞争对手、NPE（Non-Practicing Entity，非实施实体）以及法律法规和地区政策的变化产生的风险等。

企业申请专利的目的本质上是跑马圈地，用专利来划定自己的技术势力范围。如果一家企业在技术创新上一骑绝尘优势领先，理想的局势就是“一直被模仿，从未被超越”。可是哪怕是行业内的老大，还是有可能被自己的合作伙伴拉入侵权泥潭。典型的“坑队友”型专利风险包括前面模拟案例 1 中提到的被委托生产项目本身是否侵犯专利权风险，其他还包括技术合作开发或委托开发过程中没有在合同中明确规定专利权属，导致未来的专利权属纠纷。

竞争对手带来的常见专利风险涉及企业自身的专利被竞争对手无效、或者被规避。这种情况下对于提前对自身核心专利的稳定性进行分析以及专利布局就至关重要。尤其是面对竞争对手，如果专利权人想要提起侵权诉讼的情况下，相伴而生的就是被诉侵权方提起专利无效请求。侵权之诉与无效请求常常相伴而生，如果不提前做好自身专利的稳定性分析就贸然举起侵权之诉的大棒，有时会引火烧身，不但诉不成侵权，还导致自身的专利被无效，赔了夫人又折兵，损失惨重。为了避免这种局面，通常要在专利稳定性分析之后再谋定而后动，要么姑息侵权，要么协议商量，要么正面进攻。

NPE 一般是并不从事生产实业的研发单位，比如科研院校等。企业对于合作伙伴、竞争对手这类和企业有着紧密关系的风险来源通常会有警惕性，由于 NPE 存在出产专利散在不定期的特点，很容易被企业忽略，在制定风险防范时疏于考虑。对于这种情况，只有紧跟技术发展，进行相关专利信息定期调研、更新和跟踪才能避免误入雷区。

法律法规和地域差异和变化带来的专利风险非常普遍。例如，根据最新美国专利实践，天然形成的基因序列是自然界的产物，被排除在可授权主题之外无法获得专利保护；相反，分离纯化状态的基因序列片段符合审查条件的情况，在我国可以被授予专利权。美国专利实践允许疾病治疗方法授权，但是在中国，疾病的诊断治疗方法是不授权的主题。这种法律法规的地域差异会导致一个专利在不同国家可能会面临不能授权的风险，对于专业人士而言会对这种动态进行跟踪，同时业内也会形成一套应对体系。防范此类风险时专利顾问的作用也非常大。

随着国家知识产权战略实施，越来越多的企业感受到了专利的价值。但是仍有部分技术创新型企业也在为忽视专利风险管理而交学费。要想防范企业专利风险，先要了解企业自身在哪些方面可能涉及专利，然后有的放矢进行风险预警，分门别类地进行防范，用合同、调研来保护自己，让懂行的人办专业的事，最终知专利风险未雨绸缪先行一步，防企业受损财誉两失。■

“战地吉普”熄火，恶意抢注商标可以休矣

文／王洪燕

“战地吉普”案具有重要的社会影响和示范意义，体现了我国重视知识产权，积极保护权利人的合法权益，大力打击商标恶意抢注行为，有法可依，有法必依。

历经异议、异议复审、法院一审诉讼三次失利，在由资深代理人王洪燕、胡刚、张淑芳、董晓萌等组成的中国贸促会专利商标事务所团队的不懈努力下，2016 年 6 月 30 日，北京市高级人民法院做出（2016）京行终 2169 号、2170 和 2171 号《行政判决书》，判决支持菲亚特克莱斯勒美国有限公司的上诉请求，成功异议“战地吉普”商标注册申请。“战地吉普”的商标申请人不服二审判决，向最高人民法院提交了再审申请。2017 年 6 月 27 日，最高人民法院做出（2017）最高法行申 481、484 和 1038 号《行政裁定书》，驳回再审申请，认定“JEEP”和“吉普”商标为汽车上的驰名商标；“JEEP”和“吉普”具有固定对应关系，且不受类别所限；“JEEP”商标在服装箱包类商品上已使用并具有一定知名度；被异议商标“战地吉普”与引证商标“JEEP”构成近似商标。“战地吉普”熄火，傍名牌、搭便车的恶意抢注行为再次在法律面前碰壁。

“JEEP”商标诞生于第二次世界大战期间。二战结束后，JEEP 牌汽车进入普通汽车消费市场，取得巨大成功。1979 年，JEEP 商标的持有者开始在中国合资生产并销售 JEEP 品牌的汽车。“JEEP”和其对应的中文“吉普”在 1988 年 5 月 28 日在中国申请商标注册。在第 12 类的汽车等商品上“吉普”商标于 1993 年 6 月 28 日获得注册，“JEEP”商标于 1997 年 6 月 14 日获得注册。经过一系列的商标转让、公司合并和名义变更，菲亚特克莱斯勒美国有限公司成为“JEEP”商标的合法持有人。

在 70 多年的发展中，“JEEP”商标已经成为享誉世界的商标，其影响力通过大规模的广告、宣传和使用而不断扩大。“JEEP”和对应的中文“吉普”商标在中国也享有极高的知名度，是家喻户晓的驰名商标。2000 年 6 月，《全国重点商标保护名录》将“JEEP”商标列为重点保护商标。“JEEP”商标的使用也从最初的汽车领域延伸到了其他领域。在中国，“JEEP”商标于 1989 年 3 月 30 日在第 25 类服装商品上取得注册；在第 18 类箱包类商品上“JEEP”于 1992 年 1 月 30 日取得注册。随着广泛、持续的宣传推广与销售，JEEP 品牌的服装、箱包等产品知名度不断提升，也同时出现了较多的侵权假冒情况。

2008 年 7 月 24 日，中山市石岐区远胜制衣厂向商标局申请注册“战地吉普”商标，指定商品为第 25 类的“服装”等。2011 年 4 月 12 日，又申请注册两件“战地吉普”商标，指定用于第 18 类的“手提包”等商品及使用在第 35 类的“广告、替他人采购、推销（替他人）”等服务上。

为有效遏制愈演愈烈的傍名牌、搭便车等恶意抢注行为，在上述商标公告后，“JEEP”商标持有人果断提出“战地吉普”商标注册申请异议，并最终赢得了这场看不见硝烟的战役。“战地吉普”商标异议复审行政诉讼案被中华商标协会评选为“2015—2016 优秀商标代理案例”。入选理由是：本案体现了在引证商标具有较高知名度和显著性时，法院对商标近似从严把握的判断标准，认定被异议商标“战地吉普”与引证商标“JEEP”构成近似。被异议商标虽已进行了大规模使用，法院并没有认定形成区分和稳定的市场秩序。本案的判决对于净化市场，消除混淆以及反向混淆也具有重要作用。

本案的重要意义，还体现在北京市高级人民法院和最高人民法院的判决和裁定中的以下方面。

1. 认定“JEEP”和“吉普”具有固定对应关系，且不受类别所限

北京市高级人民法院经过审理做出的《行政判决书》认定“JEEP”和“吉普”具有紧密的对应关系。最高人民法院在（2017）最高法行申 481 号和 484 号《行政裁定书》中进一步认定：……对国内消费者而言，“吉普”与“JEEP”已形成固定对应关系且不受商品类别所限。……引证商标“JEEP”在服装类商品上在先注册并使用，且具有一定知名度，而被异议商标“战地吉普”完整地包含了引证商标的唯一对应中文商标“吉普”，在此情况下，被异议商标使用在类似商品上，易导致相关消费者对商品来源产生混淆和误认。

2. 认定“JEEP”和“吉普”商标为汽车类商品上的驰名商标

北京市高级人民法院在（2016）京行终 2171 号《行政判决书》书中，认定克莱斯勒公司在‘汽车’商品上注册的“JEEP”、“吉普”商标为在中国注册的驰名商标，并在第 35 类广告、进出口代理、推销（替他人）等服务项目上予以了跨类保护。最高人民法院支持了北京市高院的判决。

3. 对被异议商标的使用以及是否已经形成稳定的市场秩序的认定

在案件中，中山远胜制衣厂提交了大量的销售、宣传被异议商标的证据材料，包括网络销售、实体店销售等，称其已经连续多年使用“战地吉普”和“AFS JEEP”商标，形成了相关的客户群体和稳定的市场秩序。

在远胜制衣厂已经对被异议商标“战地吉普”大规模使用并取得很高经济效益的情况下，北京市高级人民法院和最高人民法院仍然判决、裁定其不予注册。“战地吉普”案具有重要的社会影响和示范意义，体现了我国重视知识产权，积极保护权利人的合法权益，大力打击商标恶意抢注行为，有法可依，有法必依。本案也对潜在的商标抢注行为具有警示作用，有利于净化市场，维护公平有序的市场秩序。

“JEEP”对抗“战地吉普”案件的胜利，充分体现了中国贸促会专利商标事务所代理人团队的专业能力、创造性工作和团队的力量，具体表现为：

对案件焦点以及法律条款的准确理解和把握

1. 关于商标是否近似

引证商标是英文“JEEP”，被异议商标是中文“战地吉普”。因此，证明“JEEP”与“吉普”的对应关系对于论证商标构成近似非常关键。对此，代理人充分证明“JEEP”和“吉普”含义和读音相同，具有固定对应关系，并且在以前的多份裁定中均被予以了认定等，促使北京市高院和最高院支持了商标近似的主张，并且最高院还做出了这种对应关系不受商品类别所限的裁定。

项目成员



王洪燕

执业资格：商标代理人

业务领域：商标申请、异议、无效、撤销、诉讼及商标战略分析



胡 刚

执业资格：商标代理人

业务领域：商标申请、异议、无效、撤销、诉讼及商标战略分析



张淑芳

执业资格：商标代理人

业务领域：商标申请、异议、无效、撤销、诉讼及商标战略分析



董晓萌

执业资格：商标代理人

业务领域：商标申请、异议、无效、撤销、诉讼及商标战略分析

依据有关法律规定和最高院的意见，在商标是否近似的问题上，除了商标标志构成要素及整体的近似程度外，代理人还充分论证了引证商标“JEEP”和“吉普”的显著性和知名度，包括在汽车商品上驰名，在服装和箱包类商品上也已经长期在先使用并具有很高的知名度；被异议商标的使用情况和主观状态充分证明远胜制衣厂在商标申请注册和使用中存在明显违反诚实信用原则的行为，这种行为不应得到支持。

2. 关于被异议商标的使用是否形成稳定的市场秩序

代理人首先指出，被异议商标的使用行为发生在引证商标注册之后，并且是在被异议商标尚未核准注册的情况下发生的，被异议商标的申请人在其大规模使用被异议商标之前，理应认识到由于被异议商标与引证商标近似，并且引证商标具有较高的知名度和显著性，故存在被异议商标不被核准注册的可能性，类似的情况在最高院的指导案例里已经出现过。其次，被异议商标使用的规模大、时间长并不必然足以证明被异议商标与引证商标形成了有效的市场区分和稳定的市场秩序。再次，本案被异议商标的使用违反了诚实信用原则，属于对在先异议商标的恶意攀附行为。该种行为难谓正当，并且客观上难以形成将相关商业标志区别开来的市场认知，相反更加容易导致消费者产生混淆误认。

3.“JEEP”和“吉普”商标认定驰名以及是否可以在第 35 类获得跨类保护

代理人收集和整理了相关证据，并论述应当结合众所周知的驰名事实来认定驰名。北京市高级人民法院和最高人民法院最终认定“JEEP”和“吉普”商标为汽车商品上的驰名商标，被异议商标“战地吉普”是对驰名商标的摹仿，会导致相关公众误认，减弱和淡化该在先驰名商标的显著性，构成“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形。

证据的搜集和整理

针对法律焦点问题，除了与当事人进行密切沟通、请求当事人配合之外，代理人团队主动广泛收集相关证据，包括互联网证据、报纸期刊、专业杂志证据等，并充分挖掘对方提交的证据中有利于我方观点的事实等。同时，充分全面引用有关的法律、司法解释、审查指南等进行论述，并以类似案件的判决作为在先案例指引。

团队工作

案件代理过程中，在事务所的统一调配下集合了商标代理、法律诉讼等多方面的人才，针对对方的再审理由和新提交的市场调查报告等新证据，多次组织会议讨论应对策略。团队成员分工合作，查阅案卷，搜集新证据，分头准备答辩理由中的几个主要部分，再讨论、合稿等。由于做了充分准备，在最高院组织的听证中发挥非常出色，取得了案件的胜利，维护了客户的合法权益。

与客户充分沟通，坚信法律的公平和公正

本案在异议、异议复审和行政诉讼一审均告不利的情况下，代理人团队毫不气馁，以维护客户的合法商益为最高宗旨，积极与客户持续充分沟通，分析案件和证据。

最高院对驰名商标的认定，中英文商标具有固定关系的认定等对客户非常重要，不仅有助于取得对其他抄袭模仿“JEEP”、“吉普”商标案件的胜利，而且有助于进一步制止和打击类似商标侵权行为。本案的判决不仅对今后此类案件的审查和审理具有一定的指导意义，也给在先权利人和公众稳定的预期，对违反诚实信用原则恶意攀附他人知名商标的行为起到警示作用。■

1. EPO 的官费调整自 2018 年 4 月 1 日起生效

欧洲专利局（EPO）宣布专利申请方面的官费调整自 2018 年 4 月 1 日起开始生效。此类官费调整举措将降低专利申请与审查流程中的诸多费用，并有助于以一种对企业有利的方式来支持创新。

欧洲专利组织行政管理委员会在 2017 年 12 月批准了专利申请的官费调整请求。EPO 局长伯努瓦•巴蒂斯戴利（Benoît Battistelli）指出，“EPO 的使命是支持创新、促进竞争与发展，并致力于提升质量与效率。而完成这一使命的决定因素是实施严格控制的官费政策。由于进行了内部改革，EPO 的各项官费已经保持平稳，目前各项服务更加有利于企业的发展且用户都能负担得起。”

首先，最重要的一点是 EPO 在 2018 年至 2020 年将不会基于通货膨胀调整官费，预计这项举措仅在 2018 年就可以为申请人节省下 1500 万欧元的费用。

其次，EPO 将《专利合作条约》（PCT）的检索与审查费用分别降低了 100 欧元，这将为 2019 年的专利申请用户节省 700 万欧元的费用。

此外，对于 PCT 专利申请，EPO 已将其已审理申请的欧洲审查费用折扣从目前的 50% 提高至 75%。实际上，欧洲审查费用折扣的提高意味着申请人目前仅需支付 456.24 欧元而不是 912.50 欧元。对于在 PCT 阶段通过 EPO 进行检索与审查或进入欧洲阶段的申请人来说，各种官费的调整可为其节省 656 欧元，在目前的情形下这种官费降低的比例达到 14%。（来源：中国保护知识产权网）

2. 英国加入工业品外观设计海牙协定

2018 年 3 月 13 日，英国正式加入工业品外观设计海牙协定，并于 3 个月后生效。自 2018 年 6 月 13 日起，外观设计申请人能通过海牙协定获得独立于欧盟，单独指定英国的保护。

鉴于英国已经脱欧，加入海牙协定为申请人提供申请英国外观设计保护的新途径，对海牙协定缔约国的申请人非常有利，减少了英国退欧对外观设计跨境保护的不确定性。海牙体系是一种高效、经济的注册外观设计的方法，只需要提交一次申请，便可在 67 个以上国家或地区获得高达 100 项外观设计。（来源：IPRdaily 官网）

3. 首批中国有效专利在柬埔寨登记生效

3 月 29 日，中国国家知识产权局局长申长雨与柬埔寨王国国务大臣兼工业及手工业部部长占蒲拉西共同出席了首批中国有效专利在柬埔寨登记生效证书颁发仪式。此次首批在柬登记生效的中国专利分别来自同方威视 / 清华大学、中兴通讯和华为公司 3 家中国高科技企业和高校，共计 20 件。

中国有效发明专利可在柬埔寨生效不同于国际上现存的其他专利审查共享模式，是柬埔寨对中国专利审查授权结果的直接认可，是国对国、单方面且溯及以往的，具有更好的便捷性和更高的法律价值。经中国国家知识产权局授权、维持有效，且申请日在 2003 年 1 月 22 日之后的中国发明专利都具备在柬埔寨生效的资格。有效发明专利在提交生效申请时，需提交登记申请表格、中国国家知识产权局出具的专利说明书和专利登记簿副本、以及专利文件英文和高棉语翻译等材料，经柬埔寨工业及手工业部审查合格后即可在柬埔寨获得专利保护，并享有与相应中国专利同样的申请日和保护时限，即从中国申请日起保护 20 年。（来源：国家知识产权局网站）



4. 中国国家知识产权局与欧亚专利局 PPH 试点于 2018 年 4 月 1 日启动

根据《中华人民共和国国家知识产权局与欧亚专利局关于专利审查高速路试点的谅解备忘录》，中国国家知识产权局（SIPO）与欧亚专利局（EAPO）专利审查高速路（PPH）试点于 2018 年 4 月 1 日启动，为期三年，至 2021 年 3 月 31 日止。

SIPO-EAPO PPH 试点启动以后，申请人可以按照《在 SIPO-EAPO 专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出 PPH 请求的流程》向 SIPO 提出 PPH 请求；按照《在 SIPO-EAPO 专利审查高速路试点项目下向欧亚专利组织之欧亚专利局提出专利申请加快审查请求的流程》向 EAPO 提出 PPH 请求。（来源：国家知识产权局网站）

5. 金砖五国签署知识产权合作联合声明：明确知识产权合作七大领域

3 月 26 日在成都召开的第十届金砖国家知识产权局局长会议上，金砖五国知识产权主管部门负责人共同签署了《金砖五局关于加强金砖国家知识产权领域合作的联合声明》，首次以官方联合声明的形式明确金砖国家知识产权合作目标和合作领域。

声明指出，金砖五国将以推动金砖国家知识产权发展、为金砖国家知识产权用户和公众提供更好的服务以及提高金砖国家在全球知识产权体系发展中的发言权和代表性为目标，在法律法规、能力建设、知识产权意识提升、培训、知识产权信息、知识产权国际论坛协调、金砖合作机制建设等七大方面进一步开展信息交流及合作。

据悉，这是金砖国家知识产权局局长会议首次在华主办。从 2012 年开始探索创建长效合作机制以来，金砖五国知识产权合作与交流不断加强，在知识产权局员工培训和审查员交流、国家知识产权战略与公众知识产权意识提升、知识产权信息服务、知识产权受理与流程、中小微企业知识产权战略和国际论坛上的合作等六大领域开展了一系列务实合作。（来源：IPRdaily 官网）

6. 8 月 1 日起停征专利登记等收费 延长专利年费减缴期限

国务院总理李克强 4 月 4 日主持召开国务院常务会议，决定进一步清理规范涉企收费，减轻市场主体负担，其中包括：从 2018 年 8 月 1 日起停征专利登记费等收费，延长专利年费减缴期限。具体细节还需要等待国家知识产权局进一步通知。（来源：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所网站）

7. 专利信息平台新功能：审查员使用的检索功能将扩大使用范围

日本专利信息平台（J-PlatPat）是可以免费检索和查询专利、实用新型、外观和商标公报的数据库。此次通过大幅充实 J-PlatPat 的数据库并使检索功能与专利审查系统共用化，利用 J-PlatPat 可以实现新的检索功能。

通过充分运用这些功能，广大用户可以进行更准确、更高效的在先技术调查，有望防止研究开发阶段重复投资并促进创新，而且还可以对美国、欧洲等国际申请的在先技术文献直接用英语检索，从而制定更精准的海外申请战略。（来源：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所网站）

8. 国家知识产权局重组

3 月 13 日十三届全国人大一次会议举行第四次全体会议，国务院提请审议的机构改革方案议案公布。方案提出，重新组建国家知识产权局。

方案称，将国家知识产权局的职责、国家工商行政管理总局的商标管理职责、国家质量监督检验检疫总局的原产地地理标志管理职责整合，重新组建国家知识产权局，由国家市场监督管理总局管理。

国务委员王勇当日在就上述方案向大会作说明时表示，强化知识产权创造、保护、运用，是加快建设创新型国家的重要举措。王勇说，重组国家知识产权局旨在解决商标、专利分头管理和重复执法问题，完善知识产权管理体制。重组的国家知识产权局，主要职责是，负责保护知识产权工作，推动知识产权保护体系建设，负责商标、专利、原产地地理标志的注册登记和行政裁决，指导商标、专利执法工作等。商标、专利执法职责交由市场监管综合执法队伍承担。（来源：中国新闻网）

9. 世界知识产权组织 ——中国成为第二大国际专利申请国

世界知识产权组织 3 月 21 日发布的报告显示，2017 年中国已成为《专利合作条约》框架下国际专利申请的第二大来源国，仅排在美国之后。中国的华为和中兴成为国际专利申请最多的两家公司。

报告分析称，中国是唯一申请量年增长率达到两位数的国家，自 2003 年以来每年增长率都高于 10%。报告预测，以目前发展趋势，中国有望 3 年内赶超美国，成为国际专利申请的最大来源国。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说：“中国对国际专利体系的使用大幅增加，表明随着中国经济继续迅速转型，中国的创新者日益把目光投向外面，期待将自己的创意传播到新市场。”（来源：《人民日报》2018 年 03 月 23 日 05 版）

科伦药业国家认定企业技术中心
2017-2018 年度评价获评优秀

2018 年 3 月 5 日，国家发展和改革委员会发布了国家企业技术中心 2017-2018 年评价结果。全国 1331 家国家级企业技术中心有 54 家被评价为优秀，四川科伦药业股份有限公司国家企业技术中心总得分超过 90 分，排药企首位。在医药行业中，仅有科伦药业、修正药业、天士力 3 家企业技术中心获评优秀。

国家认定企业技术中心旨在确立企业技术创新和科技投入的主体地位，以鼓励和引导企业加大研究开发投入、不断提高自主创新能力。2009 年，科伦药业被国家发展与改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局等 5 部委联合审定为“国家认定企业技术中心”。

多年来，科伦药业坚持将每年销售收入的 6% 以上投入自主研发，并积极承担了国家发改委下达的企业技术中心创新能力建设项目。科伦药业国家企业技术中心继 2013 年、2015 年被评为优秀后，连续第三次被评为优秀，标志着科伦药业的技术创新工作迈上新的发展台阶。（来源：科伦集团官网）



中国电信首创“基于应用感知实现 4G 与 5G 互操作”
获 3GPP 立项

在 2018 年 3 月结束的 3GPP SA2#126 会议上，中国电信主导的“基于应用感知实现 4G 与 5G 互操作”（Study on Application Awareness Interworking between LTE and NR）研究项目立项建议获得通过并担任唯一的项目报告人。

2017 年 7 月，中国电信 5G 团队创新提出了保证用户最佳体验的前提下实现 4G 和 5G 融合发展的思路，首先在 2017 年 11 月向 ITU-T SG13 提交了“IMT2020（5G）网络支持固移融合的业务调度”（Service scheduling for supporting FMC in IMT-2020 network）立项申请并获得通过。随后在 2017 年 11 月和 2018 年 2 月中国电信向 3GPP SA2（系统架构工作组）提交了“基于应用感知实现 4G 与 5G 互操作研究”立项建议，经过多轮的沟通和协商，最终获得通过。该项研究工作对于促进 4G 与 5G 网络协同，探索移动网络演进创新模式具有重要意义，引领了 5G 国际标准发展。

4G 是当前移动业务的主要承载网络，技术成熟稳定、覆盖全面深入，能够满足当前移动宽带业务的需求；而 5G 通过技术创新和新增频谱，支持移动宽带增强、高可靠低时延、低功耗大连接等多种场景，支持丰富的应用以及商业模式。如何充分发挥 5G 技术优势、合理利用 4G 已有投资，在保证业务能力和用户感知的基础上实现网络投资与价值最大化，是全球运营商的重要课题。中国电信从网络演进和用户感知的角度出发，在国际标准组织创新提出“基于应用感知实现 4G 与 5G 互操作”研究建议，希望推动 4G 和 5G 的有效融合以及商业模式创新。

该项目一经提出便引起业界广泛关注，得到了全球众多科研机构、运营商及设备商等产业链伙伴的大力支持。中国电信将继续联合产业链各方力量，积极推动该项目的研究及标准化工作，为未来 5G 产业的发展奠定良好的基础。

为了大力促进 5G 发展，中国电信在 5G 关键技术、网络融合和网络架构层面积极参与 5G 标准的制定。中国电信在 3GPP 以及 ITU 国际标准组织共主导 5G 国际标准立项 23 项，提交国际标准文稿 300 多篇，获得技术专利保护 139 项。以上工作为中国争取 5G 国际标准话语权、保护自主知识产权做出了积极的贡献。

中国电信于 2017 年率先在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海等 6 城市启动 5G 创新示范网，2018 年计划将试点范围扩大，为 2019 年 5G 的试商用及之后的规模商用做好充分的准备。（来源：中国电信官网）



贸促会专利商标事务所荣获北京市“2017 年度 5A 级专利代理机构”称号

2018 年度首都知识产权服务业工作会于 3 月在京召开。会议发布了 2017 年度通过《专利代理机构等级评定规范》机构名单，专商所以优质、高效、可靠的服务被评为“2017 年度专利代理机构 5A 级机构”。周中琦副书记作为代表参会并领取荣誉证书。

根据《专利代理机构等级评定规范》（DB11/T 1182-2015），专利代理机构等级依次分为五级，等级评定条件细致严格，需综合考虑包括服务项目、运营管理、场地设施，主要负责人、部门主管的工作经验，及各工作人员资质等各项条件。经过专家评分、行业评价委员会审定、提交理事会审议通过并向社会公开公示，本次最终确定 39 家机构等级评定结果，其中 AAAAA 级机构共 14 家，AAAA 级机构共 11 家，AAA 级机构共 10 家，AA 级机构共 4 家。

我所被评为 5A 级机构，经历严苛审查，除满足了注册资本、经营面积、成立年限等要求外，在信誉记录、从业人员持有执业证数量、客户接待环境、公司网站建设等方面均达到了高标准，最终以优秀的基础设施、良好的信誉、长期的优异表现和实力荣获表彰。

会上，北京市知识产权局副局长李钟做了首都知识产权服务业工作报告。北京市知识产权局局长汪洪、国家知识产权局条法司董琤副司长及各位领导出席会议并讲话。

“自贸区知识产权大讲堂”在横琴举办

2018 年 3 月 14 日下午，中国贸促会专利商标事务所联合横琴新区管委会等机构主办的“自贸区知识产权大讲堂”，在珠海横琴七弦琴国家平台成功举办。主办方中国贸促会专利商标事务所马浩所长致辞，向大家介绍了举办此次大讲堂目的在于为了更好发挥贸促会珠海横琴服务中心的贸易投资促进和商事法律服务功能，提升自贸区企业知识产权意识，助力自贸区企业国际化发展。并对中国贸促会横琴服务中心的服务功能，和贸促会专商所的历史做了介绍。

横琴新区管委会副主任罗增庆致辞中，介绍了横琴新区在打造知识产权法制环境、营造良好政策环境、推进知识产权维权援助工作、搭建科技金融服务支撑体系等方面所做的工作，表示今后充分发挥横琴国家级新区的优势，努力实现横琴在知识产权创新方面的新突破。

来自中国贸促会专利商标事务所的专家刘志强和李云成，分别以“企业如何培育高价值专利”和“企业商标战略”为专题，向来自珠海市、横琴新区的企业、科研院所、知识产权服务机构共计 100 多参会人员做了精彩的分享。



贸促会专商所荣获 MIP2018 年度中国商标事务最佳事务所奖项

Managing Intellectual Property FIRM OF THE YEAR 2018

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所于 2018 年 3 月 21 日荣获著名出版物《知识产权管理》（MIP）颁发的 2018 年度中国商标事务最佳事务所奖项。MIP 奖项是知识产权领域知名大奖之一，颁发给全球提供优质服务的事务所和代理人。该奖项是基于对各事务所提交的信息、市场反馈和其他 MIP 独立研究得到的信息的加权评估。该奖项体现了业界对贸促会专商所在知识产权领域的专业实力和不懈努力的认可与褒奖。

俄罗斯 商标注册制度简介

“一带一路”倡议为中俄经济发展和区域合作提供了历史性的机遇和广阔平台。本文简要介绍俄罗斯的商标注册制度。

申请途径

直接向俄罗斯知识产权局提交申请，程序简单，齐备申请文件后直接向该局提交。另一种途径是通过马德里国际注册申请指定俄罗斯。

注册流程

俄罗斯的商标注册程序分为四个阶段：提交申请、审查、发注册证及注册公告。从申请到注册公告一般需要 14 到 16 个月。

俄罗斯商标注册流程实施“先注册后公告”制度，即采取异议后置。如果他人拟对商标申请异议，只能在商标刊登注册公告之日 5 年内提交。



注册后的维护

商标所有人名称或地址发生变化或者需要缩减商品时，应提出变更申请。商标所有人可在不改变实质要素的基础上变更其商标图样。

商标所有权发生移转应提出转让申请。商标转让人和受让人应签订书面转让协议。如许可他人使用，可签订许可合同授权他人使用其注册商标。

商标有效期届满应及时申请续展。俄罗斯商标注册有效期为 10 年。商标续展申请应在期满前 12 个月内办理；也可以支付额外费用后，在有效期届满之后的 6 个月宽展期内办理。

Tips

俄罗斯知识产权局审查汉字商标时适用图形审查规则，即汉字商标被当作图形审查。因准确度有限，所以可能会影响其保护力度。

俄罗斯商标法规定，申请注册的商标因在先近似商标而被驳回时，如能取得在先商标所有人的同意书，就可以克服驳回。因此，在俄罗斯遇到因在先近似商标而被驳回时，除了通过争辩不近似、对引证商标采取撤销、异议方式复审之外，申请人还可考虑以提交同意书的方式复审。（文：赵月红）



文章作者


汪宇伟


林远成


李 渤


董晓萌


李 英


王洪燕

《专·注》

承办单位： 贸促会专商所业务发展处

编辑人员： 程泳 张杰

电话：+86-10-66046126
+86-10-66046192

邮箱：chengy@ccpit-patent.com.cn
zhangjie-d@ccpit-patent.com.cn

免责声明：文章内容仅供参考，不构成对任何具体问题的法律意见或咨询建议。如针对具体问题寻求法律意见，敬请联系相关专业人士。



北京
地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层
电话：+86-10-66412345 / +86-10-68516688
传真：+86-10-66415678 / +86-10-66413211
电子邮件：MAIL@CCPIT-PATENT.COM.CN

上海
地址：上海市静安区威海路567号晶采世紀大厦18层
电话：+86-21-62888686
传真：+86-21-62883622
电子邮件：SHANGHAI@CCPIT-PATENT.COM.CN

广州
地址：广州市天河北路233号中信广场1112-13室
电话：+86-20-38770278 / +86-20-38770272
传真：+86-20-38770297
电子邮件：GUANGZHOU@CCPIT-PATENT.COM.CN

香港
地址：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼34楼09室
电话：+852-25231833
传真：+852-25231338
电子邮件：HONGKONG@CCPIT-PATENT.COM.CN

纽约
地址：ONE PENN PLAZA SUITE 4425 NEW YORK, NY 10119 U.S.A.
电话：+1-212-8682066
传真：+1-212-8682068
电子邮件：NEWYORK@CCPIT-PATENT.COM.CN

东京
地址：3F, SANKAIDOU BUILDING, 1-9-13 AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO, 107-0052, JAPAN
电话：+81-3-55726686
传真：+81-3-55726687
电子邮件：TOKYO@CCPIT-PATENT.COM.CN

慕尼黑
地址：THERESIENSTR. 152 D-80333 MUENCHEN, GERMANY
电话：+49-89-4801092
传真：+49-89-4471589
电子邮件：MUNICH@CCPIT-PATENT.COM.CN

马德里
地址：CALLE DEL PRINCIPE DE VERGARA 13, 5 D, MADRID, SPAIN
电话：+0034-910-663553
电子邮件：MADRID@CCPIT-PATENT.COM.CN